



# BUNDESPATENTGERICHT

28 W (pat) 383/03

---

(AktENZEICHEN)

Verkündet am  
23. Juni 2004

...

## BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

**betreffend die Marke 398 59 878**

hat der 28. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die mündliche Verhandlung vom 23. Juni 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Stoppel, des Richters Paetzold und der Richterin Schwarz-Angele

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Widersprechenden werden die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 10 vom 9. April 2001 und vom 9. September 2003 aufgehoben, soweit der Widerspruch auch bezüglich der Waren „chirurgische und ärztliche Instrumente, Apparate und Geräte“ zurückgewiesen worden ist.

Insoweit wird wegen des Widerspruchs aus der Marke 2 003 518 die Löschung der angegriffenen Marke 398 59 878 angeordnet.

**Gründe**

**I.**

In das Markenregister eingetragen wurde unter der Rollenummer 398 59 878 die Marke

**CENIUS**

als Kennzeichnung für

„chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente, Apparate und Geräte; chirurgische Implantate, nämlich zervicale Spacer“.

Die Inhaberin der rangälteren Marke 2 003 518

### **CENOS**

hat hiergegen Widerspruch erhoben. Diese Marke ist eingetragen für

„chirurgische, ärztliche, zahn- und tierärztliche Instrumente und Apparate, künstliche Gliedmaßen“.

Die Markeninhaberin hat im Verfahren vor der Markenstelle die Benutzung der Widerspruchsmarke bestritten, worauf die Widersprechende die Benutzung ihrer Marke für „zementfreie Hüftprothesen und Instrumentarien, insbesondere Raspeln“ unter Vorlage von eidesstattlichen Versicherungen und Benutzungunterlagen behauptet hat.

Die Markenstelle für Klasse 10 des Deutschen Patent- und Markenamts hat mit zwei Beschlüssen eine Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Waren „chirurgische Implantate“ bejaht und den Widerspruch im übrigen zurückgewiesen. Zur Begründung ist ausgeführt, die Benutzung für „Hüftprothesen“ sei ausreichend belegt, diese unterfielen den „künstlichen Gliedmaßen“, denn die „implantierten Hohlschäfte“ würden nach dem Sprachgebrauch den „Prothesen“ und damit den „künstlichen Gliedmaßen“ zugeordnet. Insoweit bestehe also engste Ähnlichkeit zu den „chirurgischen Implantaten“. Eine Glaubhaftmachung der „ärztlichen Instrumente“ sei aber nicht erfolgt, denn bei der „Raspel“ handle es sich um eine „Pro-

bierprothese“, die der späteren Hüftprothese immanent und damit kein eigenständiges Instrument sei.

Die Widersprechende hat gegen diesen Beschluss Beschwerde eingelegt und diesen in der mündlichen Verhandlung auf die Waren „chirurgische und ärztliche Instrumente, Apparate und Geräte“ beschränkt. Die Raspel sei ein hochspezialisiertes Werkzeug, an Hand dessen - beginnend mit der kleinsten Raspelgröße aufsteigend bis zur präoperativ bestimmten Größe - in Ein- und Ausschlägen der Röhrenknochen für die Implantation der endgültigen Prothese vorbereitet wird. Zwar seien die Raspeln speziell auf die CENOS – Prothesen abgestimmt, sie könnten aber bei mehreren Operationen Verwendung finden. Die jüngere Marke müsse daher auch bezüglich der übrigen noch angegriffenen Waren gelöscht werden.

Die Markeninhaberin hat sich im Beschwerdeverfahren sachlich nicht geäußert.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Beschlüsse sowie auf den Akteninhalt Bezug genommen.

## II.

Die Beschwerde ist zulässig (§ 66 Abs 1 und Abs 2 MarkenG) und hat, nach entsprechender Beschränkung, vollumfänglich Erfolg, denn auch in Bezug auf die im Tenor genannten Waren besteht Verwechslungsgefahr im Sinne von § 9 Abs 1 Nr 2 MarkenG.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr sind, unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles, die Faktoren Markenähnlichkeit, Warenähnlichkeit und Kennzeichnungskraft der älteren Marke gegeneinander abzuwägen (st Rspr, zB BGH Urt. V 25.3.2004, I ZR 289/01 – Kleiner Feigling, veröff. in iuris). Ausgehend

von einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der Widerspruchsmarke – ein beschreibender Inhalt wurde weder von der Gegenpartei behauptet, noch konnte ein solcher vom Gericht festgestellt werden – verlangt hier die große Nähe der beiden Marken einen deutlichen Warenabstand. Die Worte „CENIUS“ und „CENOS“ unterscheiden sich lediglich in der Wortmitte durch die lautähnlichen Buchstaben „IU“ und „O“. Keine der beiden Marken hat eine bestimmte Bedeutung oder eine Anlehnung daran, so dass ein Auseinanderhalten aus der Erinnerung heraus schwerfallen dürfte. Auch in schriftbildlicher Hinsicht haben die Marken erhebliche Übereinstimmungen, denn die Unterscheidung von „IU“ und „O“ ist auch deshalb schwierig, weil „U“ und „O“ im unteren Teil jeweils eine Rundung aufweisen und der Buchstabe „I“ in Großschreibweise leicht übersehen wird. Auch der Fachverkehr, der nicht nur aus Ärzten, sondern auch aus dem medizinischen Hilfspersonal und dem Facheinkäufer im Krankenhaus besteht, wird deutliche Probleme beim Auseinanderhalten der Marken haben.

In Anbetracht dessen ist eine Verwechslungsgefahr bei identischen und erheblich ähnlichen Waren in jedem Fall zu bejahen. Die von der Markenstelle angenommene Benutzung der Widerspruchsmarke für „künstliche Gliedmaßen“ ist nicht zu beanstanden, denn es entspricht nicht nur dem natürlichen Sprachgebrauch, derartige Hohlschäfte und Implantate als „Prothesen“ zu bezeichnen, sondern auch der Fachmann verwendet diesen Begriff für solche Implantate, was sich aus dem von der Widersprechenden eingereichten Prospektmaterial ergibt. Diese Waren unterfallen den „künstlichen Gliedmaßen“ der Klasse 10, denn sie können in Anbetracht der fiktiven Vollständigkeit der amtlichen Klassifikation keinem anderen Warenbegriff zugeordnet werden, auch wenn ursprünglich unter „künstliche Gliedmaßen“ wohl externe Prothesen gemeint waren. Selbst wenn man von der Benutzung nur dieser Waren ausgeht, wäre angesichts der überaus großen Nähe der Marken eine Verwechslungsgefahr mit den „chirurgischen, ärztlichen Instrumenten, Apparaten und Geräten“ in Betracht zu ziehen, denn diese Waren sind häufig aufeinander bezogen und ergänzen sich. Die Widersprechende hat nunmehr aber auch eine Benutzung ihrer „chirurgischen und ärztlichen Instrumente“

belegt, insoweit liegt also sogar eine Warenidentität vor. Die vorgetragene Art und der Umfang der Benutzung der Marke für eine „Raspel“ lassen Zweifel an einer funktionsgerechten rechtserhaltenden Benutzung nicht aufkommen; denn die Implantation der Hüftgelenke kann nur unter Einsatz der Raspeln erfolgen, so dass eine genaue Aufteilung der für beide Produkte genannten Umsätze nicht erforderlich ist. Lediglich die Zuordnung dieser Waren zu den „chirurgischen und ärztlichen Instrumenten“ war zunächst zweifelhaft. Wenn – wie von der Markenstelle angenommen – die Benutzung dieser Raspeln bei der Implantation des Hüftgelenkes zwingend notwendig und sie nur zum einmaligem Gebrauch gedacht ist, sie also gleichsam einen Teil der Implantation darstellt, wäre sie markenrechtlich eine unselbständige Hilfsware und einem Markenschutz nicht zugänglich. Nach dem - unwidersprochenen – Sachvortrag der Widersprechenden allerdings werden derartige Raspeln wie andere für die Implantation notwendige Gerätschaften (Vorbohrer, Ausschlagbolzen, Handgriffe etc) mehrfach verwendet, so dass ihnen ein eigenständiger wirtschaftlicher Wert zukommt und sie auch mit einer Marke geschützt werden können. Mit der Benutzung auch dieser Waren ist damit in Hinblick auf die noch angegriffenen Waren eine Identität und damit eine Verwechslungsgefahr zu bejahen.

Die Beschwerde war damit erfolgreich.

Eine Kostenentscheidung war nicht veranlasst, § 71 Abs 1 MarkenG.

Stoppel

Paetzold

Schwarz-Angele

Bb